

ABSTRAK

Pemberian merek dagang bertujuan untuk menunjukkan asal dan jaminan kualitas barang agar memiliki daya pembeda dengan perusahaan lainnya. Perlindungan hukum hak atas merek muncul setelah merek didaftarkan terlebih dahulu. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif atau Asas *First To File*. Salah satu contoh sengketa merek terkenal yang disebabkan adanya iktikad tidak baik adalah kasus sengketa merek antara “7 DAYS” dengan “5 DAYS” dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis mengenai dalil para pihak yang menjadi pertimbangan hakim dalam sengketa antara “7 DAYS” dengan “5 DAYS”, serta mencari tahu pembatalan pendaftaran merek “5 DAYS” berdasarkan Undang-Undang Merek.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak disertai bukti-bukti surat sah dan menurut pertimbangan Majelis Hakim yang mengacu pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek, Penggugat merupakan pemilik pertama yang sah dan satu-satunya atas merek terkenal “7 DAYS” serta merek “5 DAYS” terbukti didaftarkan dalam Kelas 30 dengan iktikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” yang mengakibatkan dibatalkannya pendaftaran merek “5 DAYS” dengan segala akibat hukumnya dari Daftar Umum Merek berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek.

Penulis menyarankan diperlukan adanya ketelitian oleh DJKI dalam pemeriksaan berkas pendaftaran merek, agar dikemudian hari tidak muncul sengketa merek dengan alasan serupa. Selain itu, pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat bagi masyarakat, agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun.

Kata Kunci : Asas *First To File*, Iktikad Tidak Baik, Pembatalan Merek

ABSTRACT

The purpose of giving a trademark is to show the origin and guarantee the quality of goods so that they have differentiating power from other companies. Legal protection of trademark rights appears after the trademark is registered first. The trademark registration system in Indonesia uses a constitutive or basic system First To File. One example of a famous trademark dispute caused by bad faith is the case of a trademark dispute between “7 DAYS” and “5 DAYS” in Decision Number 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

This study uses the Normative Juridical method which refers to the legal norms contained in laws and regulations. This study analyzes the arguments of the parties which are considered by the judge in the dispute between “7 DAYS” and “5 DAYS”, and finds out the cancellation of the “5 DAYS” trademark registration based on the Trademark Law.

The results of this study can be concluded that based on the arguments of the parties accompanied by legal evidence and according to the consideration of the Panel of Judges referring to the provisions of Article 21 of the Trademark Law, the Plaintiff is the first and only legal owner of the well-known mark “7 DAYS” and the mark “5 DAYS” proven to be registered in Class 30 in bad faith because it has similarities in substance to the brand “7 DAYS” which resulted in the cancellation of the registration of the mark “5 DAYS” with all the legal consequences from the General Register of Marks based on Article 76 Paragraph (1) of the Trademark Law.

The author suggests that DJKI requires accuracy in examining trademark registration files, so that in the future there will be no trademark disputes with similar reasons. In addition, it is important to maintain fair business competition for the community, so that in the future it will not cause disputes that can result in losses for any party.

Keywords: *Principles of First To File, Bad Faith, Trademark Cancellation*